



Banská Bystrica 09.11.2006  
PD 196-2004/D 27105-I/127-2006

## ROZHODNUTIE

Vo veci návrhu navrhovateľa H, a. s., v konaní zastúpeného patentovou zástupkyňou JUDr. M. K. (ďalej len „navrhovateľ“), na výmaz zapísaného dizajnu č. 27105 názvom „Hygienický téglík“ majiteľa P., s. r. o., v konaní zastúpeného patentovým zástupcom Ing. J. M. (ďalej len „majiteľ“), rozhodol Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v zmysle ustanovenia § 36 ods. 1 písm. b) zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. takto:

**návrh na výmaz dizajnu č. 27105 z registra dizajnov sa zamieta.**

### Odôvodnenie:

Úradu bol 24.11.2005 doručený návrh na výmaz dizajnu č. 27105 „Hygienický téglík“ z registra dizajnov.

Návrh na výmaz bol odôvodnený nespĺnením podmienok novosti a osobitého charakteru dizajnu, ktoré stanovuje ustanovenie § 4 a § 5 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v platnom znení. Navrhovateľ uviedol, že je majiteľom dvoch trojrozmerných ochranných známk „téglík“ OZ 209003 a OZ 209115, s právom prednosti od 27.09.2002, ktoré sú veľmi podobného tvaru, pričom tak dizajn ako aj jeho ochranné známky sú určené pre vhodný typ výrobkov.

V ďalšom navrhovateľ uviedol, že podľa predložených vyobrazení téglík chránený dizajnom bol verejnosti prístupný viac ako dva roky pred vznikom práva prednosti k nemu. Podľa jeho názoru sú téglíky chránené ochrannými známkami vhodné s napadnutými téglíkmi chránenými dizajnom. Poukázal na to, že tvarovo sú téglíky, najmä hlboký téglík úplne vhodné, až na malý detail- bočné vrúbky. Plytký téglík nemá také vysoké steny, ale tvarovo je v podstate vhodný. Podľa navrhovateľa teda napadnutý dizajn nemá osobitý charakter, pretože celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa sa neodlišuje od celkového dojmu, ktorý u neho vyvolávajú namietané ochranné známky so skorším právom prednosti.

Navrhovateľ tiež poukázal na skutočnosť, že na tvar téglíka nie sú žiadne špeciálne požiadavky a tvorca mal širokú mieru voľnosti, čo sa tvaru týka, preto nemusel voliť tvar aký používa navrhovateľ- teda téglík v tvare vaničky s užším a širším koncom.

Na základe uvedeného navrhovateľ navrhol, aby úrad napadnutý dizajn č. 27105 vymazal z registra dizajnov.

Listom úradu zo 14.12.2005 bola kópia návrhu na výmaz odoslaná majiteľovi napadnutého dizajnu, aby sa k návrhu v stanovenej lehote vyjadril. Majiteľ bol ďalej poučený, že v prípade ak sa v stanovenej lehote k návrhu na výmaz nevyjadrí, rozhodne úrad podľa obsahu spisu.

Vo svojom stanovisku majiteľ napadnutého dizajnu uviedol, že navrhovateľ podal návrh údajne na dva dizajny, pričom sa však jedná o vyobrazenie jedného dizajnu, pozostávajúceho zo spodnej vaničky a viečka,

ktoré navzájom tvoria jeden celok.

Majiteľ konštatoval, že namietané zobrazenie ochranných známkov tvorí výlučne nádobka trojuholníkového prierezu so zaoblenými hranami, kde tvarovo spodná aj horná časť sú totožné, pričom u ochrannej známky č. 209003 je téglík zobrazený bez fólie a u ochrannej známky č. 209115 je zobrazenie tvorené téglíkom s odnímateľnou fóliou.

Ďalej majiteľ uviedol, že hygienický téglík podľa zobrazenia má lichobežníkový prierez vaničky, kde horná časť vaničky je výrazne predĺžená, pričom viečko téglíka zo spodnej strany kopíruje vrchnú časť nádoby a otvorenie viečka je možné len po odstránení zreteľného výstupku na viečku. Preto podľa majiteľa je zrejmé, že výrobok „Hygienický téglík“, ktorým je dizajn stelesnený nie je totožný a ani podobný s téglíkom podľa namietaných ochranných známkov

Na základe uvedených skutočností a predložených dôkazov majiteľ žiadal úrad, aby návrh na výmaz predmetného dizajnu v plnom rozsahu zamietol.

Rozhodnutie úradu sa opiera o nasledovné skutočnosti a dôvody:

V zmysle § 45 ods. 3 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. úrad rozhoduje na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ktoré boli účastníkmi konania predložené alebo navrhnuté.

V zmysle § 36 ods. 1 písm. b/ zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. úrad vymaže zapísaný dizajn z registra, ak zistí, že bol zapísaný v rozpore s podmienkami na jeho zápis do registra podľa § 3 až 7, § 9 alebo § 10.

V zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. sa dizajn považuje za nový, ak nebol zhodný dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti.

V zmysle § 5 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. má dizajn osobitý charakter, ak sa celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa, odlišuje od celkového dojmu, ktorý u takého užívateľa vyvoláva dizajn sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti.

V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. sa dizajn považuje za sprístupnený verejnosti, ak bol zverejnený po zápise do registra dizajnov alebo vystavený, použitý v obchode, alebo inak sprístupnený verejnosti pred dňom vzniku práva prednosti.

Návrhom na výmaz bolo spochybnené splnenie podmienky novosti predmetu ochrany s poukázaním na jeho preduverejnenie pred dátumom podania, t. j. pred 07.12.2004, od ktorého mu prislúcha právo prednosti.

Vo výmazovom konaní bolo zistené, že zapísaný dizajn č. 27105 s názvom „Hygienický téglík“, ktorého majiteľom je P., s. r. o., bol do registra dizajnov zapísaný po prieskume na základe prihlášky dizajnu PD 196-2004, podanej 07.12.2004. Zápis dizajnu č. 27105 do registra dizajnov 21.06.2005 v triede 09/01.03 a 09/05.08 podľa medzinárodného triedenia dizajnov podľa Locarnskej dohody, bol zverejnený 04.08.2005 vo Vestníku úradu č. 08/2005.

Predmetom napadnutého dizajnu č. 27105 je hygienický téglík, v jednom prevedení, pozostávajúci z dvoch častí.

Dizajn „Hygienický téglík“ má tieto charakteristické vonkajšie znaky:

- téglík pozostávajúci z dvoch kusov, spodnej vaničky a vrchného viečka,
- prvá časť téglíka – vanička je predĺžená, jej dno má lichobežníkový tvar, v hornej časti po obvode je plochý výstupok,
- vanička je dostatočne hlboká, boky sa od dna rozširujú pod tupým uhlom, pričom vrchná časť má väčší obvod ako dno, zadná časť vaničky je rozšírená a nachádza sa tam zreteľné kruhové vybratie, predná časť zvierá s dnom tupý uhol, je viac zaoblená a vysunutá dopredu,
- druhá časť- viečko kopíruje vrchný tvar vaničky, v hornej časti je zaoblené a na boku užšej strany je

opatrené zreteľným výstupkom.

V návrhu na výmaz je namietané, že zhodná vonkajšia úprava hygienického téglíka bola použitá pred dátumom podania prihlášky a jej tvar je v návrhu dokladovaný platnými trojrozmernými ochrannými známkami navrhovateľa s právom prednosti od 27.09.2002.

Vonkajšia úprava výrobku podľa namietanej ochrannej známky č. 209115 má tieto charakteristické znaky:

- téglík pozostávajúci z dvoch kusov, vaničky a fólie, ktorou je vanička prikrytá,
- prvá časť- vanička je v prednej časti zúžená, jej dno je v zadnej časti rovné a vpredu zaokrúhlené, jeho tvar možno veľmi hrubo prirovnať k rovnoramennému trojuholníku, ktorý má však všetky uhly zaoblené,
- rozdiel v obvode dna vaničky a jej vrchnej časti je minimálny, teda boky sa od dna zásadne nerozširujú,
- vanička nie je výrazne hlboká a temer po celých bočných stranách je zreteľné vrúbkovanie, v jej hornej časti je po obvode výstupok, slúžiaci na prichytenie fólie,
- fólia vo vrchnej časti je úplne priľahnutá celkom prikrýva vaničku, v prednej časti má výstupok, slúžiaci na jej odlepenie.

Vonkajšia úprava výrobku podľa namietanej ochrannej známky č. 209003 má tieto charakteristické znaky:

- téglík tvorený vaničkou, ktorá je v prednej časti zúžená, jej dno je v zadnej časti rovné a vpredu zaokrúhlené, jeho tvar možno veľmi hrubo prirovnať k rovnoramennému trojuholníku, ktorý má však všetky uhly zaoblené,
- rozdiel v obvode dna vaničky a jej vrchnej časti je minimálny, teda boky sa od dna zásadne nerozširujú,
- vanička nie je výrazne hlboká a temer po celých bočných stranách je zreteľné vrúbkovanie, v jej hornej časti je po obvode výstupok, slúžiaci na prichytenie uzatváracej časti.

Z písomných dôkazov, ktoré majú byť námietkou na novosť musí jednoznačne vyplývať, že k verejnému využivaniu došlo pred dátumom od ktorého prislúcha majiteľovi dizajnu právo prednosti.

Keďže namietanými výrobkami sú v tomto prípade trojrozmerné ochranné známky s právom prednosti od 27.09.2002 je nepochybné, že došlo k skoršiemu zverejneniu týchto výrobkov.

Porovnaním charakteristických znakov možno konštatovať, že výrobok chránený dizajnom č. 27105, t. j. vanička a viečko téglíka vykazuje v porovnaní s oboma porovnávanými ochrannými známkami výrazné rozdiely. Tieto spočívajú v tvare dna vaničky, ktorá je v prípade dizajnu lichobežníkového tvaru, v prednej časti je zúžená a vrchná časť je vysunutá dopredu, s dnom zvierajúci tupý uhol. Možno tiež poukázať na výrazný rozdiel vo veľkosti obvodu dna vaničky v porovnaní s obvodom jeho vrchnej časti, pričom je tiež nutné poukázať na skutočnosť, že z horného pohľadu je zrejme, že tvar dna a vrchnej časti nie je identický, dno je riešené ako lichobežník, zatiaľ čo vrchná časť je výraznejšie zaoblená. Bočné steny vaničky sú vyššie, hladké. Naproti tomu téglík chránený namietanými ochrannými známkami má dno iného tvaru, možno ho skôr prirovnať k trojuholníkovému tvaru, pričom predná časť je zaoblená, nemožno však opomenúť, že bočné steny nie sú výrazne vysoké a celkovo je tento téglík nižší, teda vanička nie je príliš hlboká. Čo sa týka porovnania dna s jeho vrchnou časťou, tu je možné konštatovať, že vrchná časť kopíruje dno a rozdiel vo veľkosti obvodu nie je výrazný, ale skôr minimálny. Uvedené pochopiteľne vyplýva z toho, že téglík je nižší a bočné steny sú temer kolmé na dno. Bočné steny sú po oboch bokoch výrazne vrúbkované. Ďalší nezanedbateľný rozdiel možno pozorovať aj vo výreze kruhovej časti na zadnej stene vaničky chránenej dizajnom č. 27105, zatiaľ čo takýto prvok sa na namietaných výrobkoch nenachádza. Ďalší rozdiel viditeľný už na prvý pohľad možno konštatovať pri prednej, síce v oboch prípadoch zúženej časti vaničky, avšak v prípade namietaných výrobkov je zúženie riešené užším oblúkom, zatiaľ čo pri dizajne je predná časť síce zaoblená, ale je pozorovateľný lichobežníkový tvar, teda sa nejedná o hladký oblúk, ako v prípade namietaných výrobkov. Čo sa týka druhej časti dizajnu, teda viečka na vaničku, v tomto prípade možno v porovnaní s namietanými výrobkami konštatovať jasné rozdiely spočívajúce v inom riešení dna, resp. pri viečku vrchnej časti, ktoré je opäť lichobežníkové, tiež jeho bočné strany sú výrazne kratšie a nevytvárajú s hornou časťou uhol, ale sú zaoblené a na bočnej časti sa nachádza výrazný výstupok, slúžiaci na otvorenie téglíka, čo je v porovnaní s namietanými výrobkami zásadný rozdiel, pretože tieto majú bočné steny jasne oddelené od dna a tvoria s ním presný uhol, tiež sú oproti viečku podstatne hlbšie, majú iný tvar a nemajú bočný výstupok.

Na základe uvedeného porovnania možno konštatovať, že namietané výrobky sú dostatočne odlišné a budú u informovaného užívateľa vyvolávať odlišný celkový dojem ako u informovaného užívateľa vyvolá napadnutý dizajn. Toto konštatovanie možno vysloviť na základe existencie množstva rozdielnych znakov pri dizajne a namietaných výrobkoch, ktoré sú zjavné už pri prvom porovnaní. Jedná sa predovšetkým o výšku vaničky a jej tvar, ktorý je pri dizajne hranatejší a tiež nemožno opomenúť kruhový výrez v jej zadnej časti, rozdiel v bočných stenách, na jednej strane hladké a v prípade namietaných výrobkov zreteľne vrúbkované po celej výške. V porovnaní viečka chráneného dizajnom č. 27105 a namietaných výrobkov možno konštatovať ešte výraznejšie rozdielne znaky a to vďaka odlišnému riešeniu dna resp. vrchnej časti, ako aj inému riešeniu bočných stien, v prípade namietaných výrobkov zvierajú s dnom presný uhol, zatiaľ čo pri dizajne sú zaoblené, viečko má podstatne kratšie bočné steny, ktoré sú hladké, kým na namietaných výrobkoch sú vrúbkované. Dôležitý je aj bočný výstupok na viečku, zatiaľ čo v ochrannej známke č. 209115 je zjavné iné riešenie otvárania - spredu, kde tento výstupok je na fólií, ktorá pevne prilieha na vrchnú časť téglika, čo možno tiež pokladať za dosť odlišný znak v porovnaní s riešením téglika chráneného dizajnom č. 27105, ktorý má viečko riešené úplne inak, nehovoriac o jeho funkčnosti a možnosti opätovaného zatvárania, čo však nie je predmetom posúdenia pri porovnávaní vonkajších znakov výrobkov.

V súvislosti s námietkou novosti v návrhu na výmaz možno potom konštatovať, že napadnutý zapísaný dizajn možno považovať za odlišný od namietaných ochranných známk a preto mu možno priznať osobitý charakter, pretože celkový dojem, ktorý vyvoláva u informovaného užívateľa sa odlišuje od celkového dojmu, ktorý u takého užívateľa vyvolávajú výrobky zapísané ako trojrozmerné ochranné známky č. 209115 a č. 209003.

Z uvedeného vyplýva, že napadnutý dizajn nemožno považovať za zhodný s namietanými výrobkami a preto ani ich skoršie zverejnenie nemožno považovať za prekážku novosti napadnutého dizajnu č. 27105. Preto je nutné konštatovať, že zapísaný dizajn č. 27105 bol zapísaný do registra dizajnov v súlade s podmienkami na jeho zápis.

Vzhľadom na vyššie konštatované rozhodol úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

#### Poučenie o opravnom prostriedku:

Podľa § 46 ods. 1 zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch v znení zákona č. 344/2004 Z. z. možno proti tomuto rozhodnutiu podať na úrade rozklad v lehote jedného mesiaca od jeho doručenia. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa § 247 Občianskeho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.